

66376-387

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| In re Application of: |) | PATENT |
| |) | |
| Karl STIFTER <i>et al.</i> |) | GROUP: |
| |) | |
| Serial No.: 10/587,176 |) | EXAMINER: |
| (Based on PCT/AT05/00009) |) | |
| |) | CONFIRMATION NO. 4545 |
| Filed: (20 January 2005) |) | |
| |) | CUSTOMER NO. 25269 |

TRAINING DEVICE FOR THE MUSCLES OF
THE PELVIC FLOOR

* * * * *

STATEMENT UNDER 37 C.F.R. 1.47(a)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I, Michael Babeluk, hereby declare and state as follows.

1. I am the principal patent agent in the firm of Patentanwalt Michael Babeluk, located at Mariahilfer Gürtel 39/17, A-1150 Wien, Austria.

2. I was the agent who prepared and filed International Application PCT/AT2005/00009 on behalf of I.T.P. Handels GmbH, naming as Inventors Karl Stifter, of Auhofstrasse 136, A-1130 Wien, Austria, and Gerhard Berger, of Leopoldsgasse 43/6, A-1020 Wien, Austria. This PCT application designated the United States.

3. In order to accomplish the U.S. national phase filing of PCT/AT2005/00009, on December 5, 2006 I forwarded a complete copy of the application, including specification and claims, to Mr. Stifter, as well

66376-387-7

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

| | | |
|--|---|-----------------------|
| In re Application of: |) | PATENT |
| |) | |
| Karl STIFTER <i>et al.</i> |) | GROUP: |
| |) | |
| Serial No.: 10/587,176 |) | EXAMINER: |
| (Based on PCT/AT05/00009) |) | |
| |) | CONFIRMATION NO. 4545 |
| Filed: (20 January 2005) |) | |
| |) | CUSTOMER NO. 25269 |
| TRAINING DEVICE FOR THE MUSCLES OF THE | | |
| PELVIC FLOOR | | |

* * * * *

PETITION UNDER 37 C.F.R. 1.47(a)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

June 15, 2007

Sir:

It is requested that the concurrently filed Declaration, submitted in response to the Notification of Missing Requirements, dated April 9, 2007, be accepted even though it is signed by joint inventor Gerhard Bruckberger but not joint inventor Karl Stifter. In this regard, Karl Stifter has refused to sign the Declaration. An executed Statement Under 37 C.F.R. 1.47(a) is attached setting forth the pertinent facts.

Mr. Stifter's last known address is:

Volkertstrasse 8/12
A-102- Vienna, Austria

The filing fee should be charged to Deposit Account No. 04-2223.

Respectfully submitted,

DYKEMA GOSSETT PLLC

By:


Richard H. Tushin

Registration No. 27,297

Franklin Square, Third Floor West

1300 I Street, N.W.

Washington, DC 20005-3353

(202) 906-8680

66376-387-7

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:) PATENT
)
Karl STIFTER *et al.*) GROUP:
)
Serial No.: 10/587,176) EXAMINER:
(Based on PCT/AT05/00009))
) CONFIRMATION NO. 4545
Filed: (20 January 2005))
) CUSTOMER NO. 25269
TRAINING DEVICE FOR THE MUSCLES OF
THE PELVIC FLOOR
* * * * *

TRANSLATION OF TEXT OF LETTER TO
DR. KARL STIFTER OF DECEMBER 5, 2006

Dear Dr. Stifter!

During preparation of the files I became aware that I have not received the declaration and the assignment signed by the inventors yet. I have sent these papers already in June 2006 to ITP but did not receive them signed back. Since my US colleague already asks for these papers I ask you whether you have already received the papers for signature by ITP.

As something may be lost by mail, I transmit them again and ask you to send them back by mail after having them signed. I would then transmit them to Mr. Bruckberger.

Thank you in advance.

Yours faithfully,

PATENTANWALT
Dipl. Ing. Mag. MICHAEL BABELUK
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEY

Patentanwalt BABELUK, Mariahilfer Gürtel 39/17, A-1150 Wien

MARIAHILFER GÜRTEL 39/17
A - 1 1 5 0 W I E N
TEL.: (+43 1) 892 89 33-0
FAX: (+43 1) 892 89 33-3
e-mail: patent@babeluk.at

Herrn
Dr. Karl STIFTER
Auhofstraße 136
1130 WIEN

Mein Zeichen / My Ref.:

12390
Ba/Vo

Ihr Zeichen / Your Ref.:

Wien,

2006 12 05

PCT-Patentanmeldung PCT/AT2005/000009
aus WO 2005/070504 (11522)
"Medizinprodukt C.O.M.E."
Nationale Phase in U.S.A.

Sehr geehrter Herr Dr. STIFTER!

Im Zuge der Durchführung der Kopien der Aktenteile wurde ich bei der obigen Angelegenheit darauf aufmerksam, dass ich die von den Erfindern zu unterzeichnende Declaration und das Assignment noch nicht erhalten habe. Ich habe diese Formulare bereits im Juni 2006 an die I.T.P. übersandt und bis heute leider noch nicht retour erhalten. Da nun bereits mein amerikanischer Vertreter diese Formulare urgiert, frage ich an, ob Sie die Formulare bereits zur Unterzeichnung von I.T.P. erhalten haben.

Für den Fall, dass diese auf dem Postweg verloren gegangen sind, übermittle ich Ihnen diese in der Anlage und bitte Sie, mir diese nach Unterfertigung an mich per Post zu retournieren. Ich könnte diese dann auch an Herrn BRUCKBERGER weiterleiten.

Mit bestem Dank im Voraus verbleibe ich,

Anlage:
Declaration
Assignment

Mit freundlichen Grüßen

Michael Babeluk

PATENTANWALT
Dipl. Ing. Mag. MICHAEL BABELUK
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEY

Patentanwalt BABELUK, Mariahilfer Gürtel 39/17, A-1150 Wien

MARIAHILFER GÜRTEL 39/17
A - 1 1 5 0 W I E N
TEL.: (+43 1) 892 89 33-0
FAX: (+43 1) 892 89 33-3
e-mail: patent@babeluk.at

Herrn
Dr. Karl STIFTER
Auhofstraße 136
1130 WIEN

ERINNERUNGSKOPIE
(per E-Mail)

Mein Zeichen / My Ref.:

12390
Ba/Vo

Ihr Zeichen / Your Ref.:

Wien,

~~2006-12-05~~
2007 01 11

PCT-Patentanmeldung PCT/AT2005/000009
aus WO 2005/070504 (11522)
"Medizinprodukt C.O.M.E."
Nationale Phase in U.S.A.

Sehr geehrter Herr Dr. STIFTER!

Im Zuge der Durchführung der Kopien der Aktenteile wurde ich bei der obigen Angelegenheit darauf aufmerksam, dass ich die von den Erfindern zu unterzeichnende Declaration und das Assignment noch nicht erhalten habe. Ich habe diese Formulare bereits im Juni 2006 an die I.T.P. übersandt und bis heute leider noch nicht retour erhalten. Da nun bereits mein amerikanischer Vertreter diese Formulare urgiert, frage ich an, ob Sie die Formulare bereits zur Unterzeichnung von I.T.P erhalten haben.

Für den Fall, dass diese auf dem Postweg verloren gegangen sind, übermittle ich Ihnen diese ~~in der Anlage~~ **und bitte Sie, mir diese nach Unterfertigung an mich per Post zu retournieren.** Ich könnte diese dann auch an Herrn BRUCKBERGER weiterleiten.

Mit bestem Dank im Voraus verbleibe ich,

~~Anlage:~~
~~Declaration~~
~~Assignment~~

Mit freundlichen Grüßen

Michael Babeluk

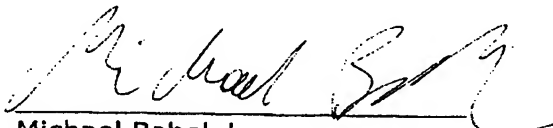
as a Declaration and an Assignment suitable for U.S. filing, and in the transmittal letter (copy and translation attached) I asked him to sign and return the documents.

4. Not hearing from him by January 11, 2007, I e-mailed a copy of my transmittal letter (copy attached) to Mr. Stifter as a reminder.

5. On January 12, 2007, I received an e-mail from Mr. Stifter (copy attached) wherein he indicated that he would not cooperate until ownership of the patent is discussed [with I.T.P. Handels GmbH].

6. On May 3, 2007 I sent another complete copy of the application (including Declaration and Assignment) to Mr. Stifter, asking that they be signed and returned by May 14, 2007. A copy of my transmittal letter (with translation) is attached. However, as of this date the documents have not been returned.

I declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true, and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.


Michael Babeluk

Date: May 6, 2007

60
patent@babeluk.at

Von: Karl Stifter [office@drstifter.com]
Gesendet: Freitag, 12. Jänner 2007 09:03
An: patent@babeluk.at
Betreff: Re: Mein Zeichen: 12390

Sehr geehrter Herr DI,

Glauben Sie mir, ich hätte die Sache mit der USA auch gerne so schnell als nur irgendwie möglich erledigt! Vorher muß aber, auf Grund veränderter Verhältnisse, die Patentinhabung geklärt werden. Sie werden nicht einen Tag länger als nötig warten müssen.

mfg

Dr. Stifter

Hon. Prof. Dr. Karl F. STIFTER www.drstifter.com

Auhofstraße 136 A - 1130 Wien Austria EU

Tel: (+ 43) 664 1666661 Fax: (+ 43 1) 877 8000

----- Original Message -----

From: "Kanzlei Babeluk" <patent@babeluk.at>
To: "Stifter" <office@drstifter.com>
Sent: Thursday, January 11, 2007 3:18 PM
Subject: Mein Zeichen: 12390

> PCT-Patentanmeldung PCT/AT2005/000009 (WO 2005/070504)
> "Medizinprodukt C.O.M.E."
> Nationale Phase in U.S.A.

> -----

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Sehr geehrter Herr Dr. STIFTER!

Ich bitte Sie meine beige-schlossene Erinnerungskopie zu beachten und mir die Formulare möglichst bald zukommen zu lassen.

Mit bestem Dank im Voraus verbleibe ich,

mit freundlichen Grüßen

Patentanwalt

Dipl. Ing. Mag. Michael Babeluk

Mariahilfer Gürtel 39/17

A-1150 WIEN

Tel. +43 1 892 89 33-0

Fax: +43 1 892 89 33-3

E-Mail: patent@babeluk.at

>

Vereinbarung
Bruckberger
16.4.07
16.4.07

Del.
16.3.07 Bruck-
berger:
zu kl
Vereinbarung
Stifter unterschreibt
nicht!

PATENTANWALT
Dipl. Ing. Mag. MICHAEL BABELUK
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEY

Patentanwalt BABELUK, Mariahilfer Gürtel 39/17, A-1150 Wien

MARIAHILFER GÜRTEL 39/17
A - 1 1 5 0 W I E N
TEL.: (+43 1) 892 89 33-0
FAX: (+43 1) 892 89 33-3
e-mail: patent@babeluk.at

EINSCHREIBEN

Dr. Karl STIFTER
Auhofstraße 136
1130 WIEN

Mein Zeichen / My Ref.:

12390
Ba/Ik

Ihr Zeichen / Your Ref.:

Wien,

2007 05 03

US-Patentanmeldung PCT/AT2005/000009 (WO 2005/070504)
"Medizinprodukt C.O.M.E."

Sehr geehrter Herr Dr. STIFTER!

Im Anschluss an die Vorkorrespondenz möchte ich Ihnen nochmals die zu unterfertigenden Unterlagen zur obigen Anmeldung übermitteln. Ich ersuche Sie höflichst um Unterzeichnung der Declaration und des Assignments bis zum **14. Mai 2007**.

Anlage:

Declaration
Assignemnt

Mit freundlichen Grüßen

Michael Babeluk

66376-387-7

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

| | | |
|--|---|-----------------------|
| In re Application of: |) | PATENT |
| |) | |
| Karl STIFTER <i>et al.</i> |) | GROUP: |
| |) | |
| Serial No.: 10/587,176 |) | EXAMINER: |
| (Based on PCT/AT05/00009) |) | |
| |) | CONFIRMATION NO. 4545 |
| Filed: (20 January 2005) |) | |
| |) | CUSTOMER NO. 25269 |
| TRAINING DEVICE FOR THE MUSCLES OF THE PELVIC FLOOR | | |

TRANSLATION OF TEXT OF LETTER TO
DR. KARL STIFTER OF May 3, 2007

Dear Dr. Stifter!

I refer to the previous correspondence and send you again the papers of the above application for signing. I respectfully ask you to sign the declaration and the assignment [and return] by May 14, 2007.

Yours faithfully,